



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00023
Dato: 28. juni 2023

Klager: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.)
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. desember 2022 hvor ordmerket e-4ORCE, internasjonal registrering nummer 1532960, med søknadsnummer 202006887, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 12: Non-electric prime movers for land vehicles, not including their parts; engines for land vehicles; mechanical elements for land vehicles; shafts, axles or spindles, machine elements for land vehicles; bearings, machine elements for land vehicles; shaft couplings or connectors, machine elements for land vehicles; power transmissions and gearing, machine elements for land vehicles; shock absorbers, machine elements for land vehicles; springs, machine elements for land vehicles; brakes, machine elements for land vehicles; brake pads for land vehicles; steering wheels for automobiles; AC motors or DC motors for land vehicles, not including their parts; automobiles and their parts and fittings; electric vehicles and their parts and fittings; hybrid electric vehicles and their parts and fittings; autonomous cars; automated cars; driverless cars; driver assistance cars; waggons; trucks; vans [vehicles]; sports utility vehicles; sports cars; racing cars; lorries; vehicle bumpers; air bags [safety devices for automobiles]; mudguards for automobiles; all-wheel drive control units for automobiles..

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Videre ble merket ansett å være villedede for enkelte deler av varefortegnelsen jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.
- 4 Klage kom inn den 25. januar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. februar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de fleste av varene i klasse 12. Videre er merket villedende for resten av varefortegnelsen.
- Bokstaven «e» er en vanlig forkortelse for både «elektronisk» og «elektrisk». Merkedelen «4orce» vil i merkets kontekst oppfattes som det engelske ordet «force», som betyr «kraft».
- Betydningen «e-force» er direkte beskrivende, i den forstand at de aktuelle varene er elektrisk drevne. Spørsmålet i saken er dermed om skrivemåten 4ORCE vil oppfattes på tilsvarende måte som FORCE.
- Når gjennomsnittsførbrukeren møter tekstelementet 4ORCE for varer som kjøretøyer, er det sannsynlig at hun/han vil oppfatte denne merkedelen som FORCE. Merkedelen 4ORCE er

visuelt forholdsvis likt ordet FORCE, og skiller seg kun ved at bokstaven F er byttet ut med tallet 4. Ettersom tall brukes som forkortelser, og «force» angir hva som driver kjøretøyene, samt at gjennomsnittsforbrukeren har et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå, vil merket som helhet bli oppfattet som e-FORCE.

- Merket e-4ORCE beskriver art og egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Angivelsen «non-electric prime movers for land vehicles, not including their parts» er presisert til å gjelde varer som ikke er elektriske. I møte med merket vil følgelig gjennomsnittsforbrukeren kunne komme til å få uriktige oppfatninger om at varene er elektrisk drevne, mens de i realiteten ikke er det. Det anses derfor å foreligge villedelse og merket må derfor også nektes etter § 15 første ledd bokstav b.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsnorm for sin avgjørelse. Merket som helhet vil ikke oppfattes beskrivende, og det mangler heller ikke særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren, som består av både profesjonelle og alminnelige sluttbrukere, vil ha et høyt oppmerksomhetsnivå.
- I henhold til relevant praksis fra Klagenemnda og EU-retten som gjelder feilstavinger, legges det vekt på hvorvidt endringen av skrivemåten påvirker betydningen av tekstens uttale og konseptuelle innhold.
- Klager bestrider ikke at E benyttes som en forkortelse for «elektrisk» eller «elektronisk». Det er imidlertid merket som helhet som skal vurderes, og helheten har i dette tilfellet det nødvendige minimum av særpreg. Dette begrunnes med at merkeelementet 4ORCE framstår som mer enn en uvesentlig omskriving av «force».
- Det er ikke vanlig å benytte tallet 4 som erstatning for bokstaven F. En mer naturlig forkortelse av «e-force» vil være «e-4ce». Patentstyret har rett i at det kan være vanlig å bytte ut ord eller deler av ord med tall, men dette gjelder i tilfeller hvor uttalen av tallet er identisk eller svært likt ordet som byttes ut, for eksempel «good 4 you» og «4 ever».
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke gjenkjenne en beskrivende betydning når merketeksten består av den aktuelle omskrivningen. Merkedelen 4ORCE vil uttales «fireorce» eller «fourorce». Dette er ikke faktiske ord og de er heller ikke visuelt like som ordet «force». Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en tolkningsprosess som går utover det som

alminnelig kan anses som en uvesentlig endring. Merketeksten innehar derfor et minimum av særpreg.

- Det framheves at merket er akseptert i jurisdiksjoner som EU, Storbritannia, Australia, New Zealand. Klager kan ikke se at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil vurdere merkeelementet 4ORCE annerledes enn gjennomsnittsfbrukeren der merket er akseptert.
- Ettersom merketeksten ikke er beskrivende og ikke har et klart betydningsinnhold, vil merket heller ikke oppfattes som villedende. Det framstår som usannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil kjøpe en bil med «feil» drivstofftype, for eksempel bensin eller diesel, i den tro om at bilen er elektrisk. Den konkrete kjøpsituasjonen tilsier at det verken vil foreligge faktisk villedelse eller en tilstrekkelig alvorlig risiko for at dette vil inntreffe.
- Patentstyret har akseptert registrering av en rekke merker i klasse 12 med prefikset e-, som gjelder kjøretøy med fossilt drivstoff. Klager har vist til eksempler på dette.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten e-4ORCE.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsfbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettsens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg, samt at det er villedende for deler av varefortegnelsen.
- 18 Merket framstår som en sammenstilling av delene «e» og «4ORCE», forbundet med en bindestrek.
- 19 Merketeksten må forstås utfra sin kontekst. Innehavers varer omfatter kjøretøy og deler og tilhører til kjøretøy. Varene kan være drevet elektrisk, fossilt eller gjennom hybride løsninger. Hvordan kjøretøyet er drevet er en sentral egenskap som gjennomsnittsforbrukeren vil orientere seg etter og legge vekt på i en kjøpsituasjon.
- 20 Bokstaven «e» er en vanlig forkortelse for «elektrisk». Klager er enig i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den første bokstaven i merketeksten på denne måten. Det avgjørende spørsmålet blir derfor om gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merkedelen 4ORCE som ordet «force». Dersom 4ORCE forstås slik, blir merket som helhet oppfattet som «elektronisk kraft». I så fall er merketeksten beskrivende for varenes art og egenskaper, nemlig at de drives ved hjelp av elektrisk kraft.
- 21 Klagenemnda er enig med klager i at det ikke er vanlig å bytte ut bokstaven F med tallet 4. Dette er imidlertid ikke avgjørende, all den tid det er vanlig å bruke tallet 4 istedenfor det engelske ordet «for», slik som i 4YOU og 4EVER. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte helheten e-4ORCE som «e-force». Den engelske uttalen av tallet 4 er nærmest identisk med de første tre bokstavene i «force». Dette gjør at 4-tallet sammen med de to neste bokstavene – OR –

naturlig vil uttales som «for». Følgelig vil omsetningskretsen uten nærmere ettertanke oppfatte 4ORCE som «force». Dette forsterkes ytterligere av at varene er elektriske kjøretøy, og at «e-force» gir et beskrivende meningsinnhold for slike varer. Sammenstillingen med bokstaven «e», og relasjonen til de aktuelle varene, bidrar dermed til at 4ORCE vil oppfattes som «force». Videre er helheten e-4ORCE visuelt svært likt e-FORCE, ettersom kun bokstaven F skiller seg fra det normale utseende.

- 22 Klagenemnda er ikke enig med klager i at gjennomsnittsbrukeren vil uttale merkedelen 4ORCE som «four orce» eller «fire orce». Det ville kreve en tolkning på detaljnivå for å se at bokstavene OR for så vidt er overflødige. Bokstavene OR vil i denne sammenheng ikke oppfattes som noen oppsiktsvekkende gjentakelse, men heller som en veiledning til gjennomsnittsforbrukeren som bidrar til at 4ORCE direkte og umiddelbart forstås som «force».
- 23 Etter en konkret vurdering har Klagenemnda kommet til at e-4ORCE har et meningsinnhold som beskriver de fleste varene i varefortegnelsen, nemlig at de benytter seg av elektrisk kraft. Når merket blir brukt for kjøretøy i klasse 12, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten slik at disse har elektrisk drivkraft. Det samme vil gjelde for motorer, som for eksempel «engines for land vehicles» og «AC motors or DC motors for land vehicles, not including their parts». For varene som er «machine elements for land vehicles», blant annet «shafts, axles or spindles», «power transmissions and gearing», og for deler og tilbehør til kjøretøy, vil merket bli oppfattet som at dette er deler som kan gjøre bruk av elektrisk kraft eller er tilpasset bruk med elektrisk drivkraft. For alle varene i varefortegnelsen, unntatt «non-electric prime movers for land vehicles, not including their parts», anser Klagenemnda at merketeksten e-4ORCE utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg beskriver art og egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold vil merket e-4ORCE heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Det at e-4ORCE er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 26 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket er villedende for angivelsen «non-electric prime movers for land vehicles, not including their parts» i klasse 12.

- 27 Merketeksten beskriver at varene fungerer ved hjelp av elektrisk kraft, mens denne angivelsen eksplisitt angir at varene ikke benytter seg elektrisk kraft. Dette kan føre til at gjennomsnittsforbrukeren vil kjøpe varene i den tro at de er drevet av elektrisk kraft, mens de i realiteten er drevet av for eksempel bensin eller diesel. Hvorvidt varen er elektrisk drevet eller ikke, er en sentral egenskap som gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til, og legge vekt på, i en kjøpssituasjon. Klagenemnda anser derfor at merket er egnet til å villedes med hensyn til varens art, og at merket må nektes virkning for den nevnte angivelsen etter § 15 første ledd bokstav b.
- 28 Det får ikke avgjørende betydning at det eksisterer merker med kombinasjoner av bokstaven «e» i Patentstyrets register, for tilsvarende varer. Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan den konkrete kombinasjonen, e-4ORCE, relaterer seg til de aktuelle varene. Klagers eksempler belyser ikke vurderingen av villedelse, siden varemerkene er akseptert for overbegreper av varer, eksempelvis «automobiles», som også omfatter elektrisk drevne kjøretøy.
- 29 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum, samt § 15 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)